Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-Н Y. BOT
представено на 29 ноември 2011 година [1]

Дело C-307/10

Chartered Institute of Patent Attorneys
срещу
Registrar of Trade Marks

(Преюдициално запитване на The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, изпратено от High Court of Justice (England & Wales) (Обединено кралство)

„Марки — Директива 2008/95/ЕО — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Обхват на защита на марката — Посочване на стоките или услугите, за които се иска защита на марката — Установени изисквания за яснота и точност — Използване на заглавията на класовете от Ницската класификация — Съобщение № 4/03 на председателя на СХВП“

1. Двата основни компонента при регистрацията на марка са, от една страна, знакът и от друга, стоките и услугите, които ще бъдат обозначени с този знак. Всеки от тях позволява да се определи точният предмет на защитата, която марката предоставя на притежателя си.

2. С Решение по дело Sieckmann [2] Съдът е определил условията, на които определен знак трябва да отговаря, за да съставлява марка. Настоящото дело също предоставя възможност да се определят основните правила във връзка с посочването на стоките и услугите, за които се иска защита, и непряко да се прецени обхватът на досега прилаганите правила от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП). Този въпрос понастоящем е от изключително значение, тъй като националните служби за марките и СХВП създават противоречива практика, която установява различни условия за регистрация в разрез с преследваните от законодателя на Съюза цели.

1 — Език на оригиналния текст: френски.

2 — Решение от 12 декември 2002 г. (C-273/00, Recueil стр. I-11737).

I – Правна уредба

A – *Ницката спогодба*

3. Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена [3], е приета в съответствие с член 19 от Конвенцията за закрила на индустриалната собственост [4], която регламентира в международен план правото на марките. Съгласно член 1 от Ницката спогодба същата има за цел да улесни регистрацията на марките чрез Ницката класификация.

4. Член 2 от Ницката спогодба определя правния обсег и приложението на класификацията. Той гласи следното:

„1) При наложените от тази спогодба задължения обсегът на класификацията е зависим от прилагането ѝ в страна от Специалния съюз. По-специално класификацията не обвързва страните от Специалния съюз по отношение на обхвата на правна закрила, а също така и по отношение на признаването на марки за услуги.

2) Всяка от страните от Специалния съюз си запазва правото да прилага класификацията като основна или допълнителна система.

3) Компетентните ведомства на страните от Специалния съюз включват в официалните документи и публикации на регистрациите и подновяванията на марките символите на класовете от класификацията, към които се отнасят стоките или услугите, за които марката е регистрирана.

[…]“.

5. Международното бюро на СОИС администрира Ницката класификация. Тя включва списък на класовете, придружен при необходимост от обяснителни бележки, както и азбучен списък на стоките и услугите от съответните класове. Към настоящия момент тя съдържа списък със заглавия на 34 класа стоки и 11 класа услуги. Стоките или услугите, които са означени в заглавията, предоставят общи сведения за областите, към които по принцип спадат съответните стоки или услуги [5]. Деветата редакция на Ницката класификация, в сила от 1 януари 2007 г., включва азбучен списък с 11 600 позиции.

6. Тази класификация се прилага за заявките и регистрацията на марки на Общността.

Б – *Директива 2008/95/ЕО*

7. Директива 2008/95/ЕО [6] е приета, за да бъдат премахнати различията между законодателствата на държавите членки, които могат да възпрепятстват свободното движение на стоки и да опорочат конкуренцията в общия пазар. Тя ограничава сближаването до онези национални разпоредби, които най-пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. Сред

3 — Наричана по-нататък „Ницката спогодба“. Според базата данни на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) само Република Кипър и Република Малта не са страни по Ницката спогодба. Въпреки това те прилагат общата класификация на стоките и услугите, за които се регистрира марка (наричана по-нататък „Ницката класификация“).

4 — Конвенцията за закрила на индустриалната собственост, подписана на 20 март 1883 г. в Париж, последно ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n°11851, p. 305, наричана по-нататък „Парижката конвенция“).

5 — Вж. общите бележки и точка 1 от Указанието за използване на Ницката класификация, на разположение на уебсайта на СОИС.

6 — Директива на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки (ОВ L 299, стр. 25, наричана по-нататък „директивата“).

тях са разпоредбите, които уреждат условията за регистрация на марка, и тези, които определят защитата, от която се ползват регистрираните по установения ред марки. С оглед на поетите международни задължения тези разпоредби трябва изцяло да съответстват на Парижката конвенция и не следва да засягат задълженията на държавите членки, които произтичат от тази конвенция.

8. Член 2 от Директивата определя знаците, от които може да се състои марката, по следния начин:

„Марка може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично, по-специално думи, включително лични имена, рисунки, букви, цифри, формата на стоката или на нейната опаковка, при условие че тези знаци са способни да отличават стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“.

9. В член 3 от Директивата са изброени основанията за отказ на регистрация или за недействителност на марка. Например не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни марки, които са лишени от отличителен характер, или марки, състоящи се изключително от знаци, които могат да послужат в търговската дейност за указване на предназначението на стоката.

10. В член 4 от Директивата са изброени други основания за отказ или недействителност при конфликт с по-рано заявена марка.

11. Накрая, съгласно член 5, параграф 1 от Директивата „[р]егистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права“, например да забрани на всяко трето лице да използва в търговската си дейност всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана.

B – *Регламенти (ЕО) № 207/2009 и (ЕО) № 2868/95*

12. С оглед създаването на вътрешния пазар Регламент (ЕО) № 207/2009[7] предвижда наред с националните марки, марка на Общността, правото върху която се придобива по реда на единна процедура, ползва се с еднаква защита в Съюза и има действие върху цялата територия на държавите членки. Националните системи за защита продължават да съществуват наред с марката на Общността, която не ги заменя. Регистрацията и администрирането на тази марка са от компетентността на СХВП.

13. Разпоредбите на членове 4, 7 и 9 от регламента са аналогични на тези по членове 2 и 5 от Директивата.

14. От друга страна, член 26, параграф 1, буква в) от регламента предвижда, че заявката за марка на Общността съдържа списък на стоките и на услугите, за които се иска регистрацията. Съгласно правило 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2868/95[8] „[този] списък […] трябва да бъде съставен така, че ясно да посочва естество[то] [на стоките и услугите] и да даде възможност всяка стока и услуга да бъде включена само в един от класовете, съдържащи се в Класификацията от Ница“.

7 — Регламент на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1, наричан по-нататък „регламентът“).

8 — Регламент на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент № 40/94 (ЕО) на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189, наричан по-нататък „регламентът за прилагане“).

15. Освен това съгласно член 28 от регламента във връзка с правило 2, параграф 1 от регламента за прилагане заявените с марката на Общността стоки и услуги се класират според Ницската класификация. Правило 2, параграф 4 от регламента за прилагане предвижда:

„Класификацията на стоките и услугите се извършва изключително за административни цели. Ето защо определени стоки и услуги не следва да се разглеждат като подобни, поради факта че попадат в един и същи клас на Класификацията от Ница, и не могат да се считат за различаващи се една от друга въз основа на това, че попадат в различни класове на тази класификация".

Г – *Съобщение № 4/03 на председателя на СХВП*

16. Съгласно точка I от Съобщение № 4/03 на председателя на СХВП [9] то има за цел да обясни и изясни практиката на СХВП „относно използването на заглавията на класовете и последиците от това използване, когато във връзка с заявките или регистрациите на марки на Общността е налице ограничаване, частичен отказ или е образувано производство по възражение или отмяна".

17. Както е видно от точка III, втора алинея от Съобщение № 4/03, с използването на общите термини или пълното заглавие на класовете от Ницката класификация се създава приемлив опис, класификация и групиране на стоките и услугите в заявката за регистрация на марка на Общността.

18. В споменатата точка се посочва по-специално, че „[СХВП] допуска използването на общите термини и заглавията на класовете, макар те да са твърде общи и неопределени, за разлика от някои национални служби в държави от Европейския съюз и извън него в практиката си във връзка с някои заглавия и някои общи термини".

19. Освен това точка IV от това съобщение предвижда:

„34-те класа стоки и 11-те класа услуги обхващат всички стоки и услуги и поради това използването на всички общи термини от заглавието на даден клас се разглежда като заявка за всички стоки или услуги от този клас.

По същия начин използването на някой общ термин от заглавието на класа се отнася до всички стоки или услуги, които са обхванати от този общ термин и правилно са класирани в този клас. […]".

20. На последно място, точка V.2 от посоченото съобщение гласи:

„Що се отнася до производствата по възражение и отмяна, от правилото, съгласно което използването на пълното заглавие на определен клас означава, че заявката се отнася до всички стоки от този клас, следва, че когато по-скорошната заявка или регистрация обхваща стоки или услуги, правилно класирани в същия клас, те са идентични на стоките или услугите, обозначени с по-ранната марка. Когато не са посочени всички общи термини от заглавието на определен клас, а само някой или някои от тях, налице е идентичност само ако конкретната стока или услуга се обхваща от общия термин. […]".

9 — Съобщение от 16 юни 2003 година относно използването на заглавията на класовете в списъците със стоки и услуги, за които се иска регистрация на марка на Общността.

Д – *Националното право*

21. Директивата е транспонирана във вътрешното право на Обединеното кралство със Закона за марките от 1994 г. (Trade Marks Act, наричан по-нататък „Законът от 1994 г.“), който предвижда в член 32, параграф 2, буква c), че в заявката за марка трябва да се посочат стоките или услугите, за които се иска регистрация.

22. Съгласно член 34, параграф 1 от Закона от 1994 г. стоките или услугите са класирани в съответствие с предвидената класификация.

23. Този закон е допълнен с Правилник за марките от 2008 г. (Trade Marks Rules 2008), който урежда производствата пред UK Intellectual Property Office. Съгласно правило 8, параграф 2, буква b) от този правилник заявителят трябва да уточни стоките и услугите, за които иска национална регистрация, така че да е ясно тяхното естество.

II – Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

24. На 16 октомври 2009 г. Chartered Institute of Patent Attorneys (наричан по-нататък „CIPA“) подава пред Registrar of Trade Marks (наричан по-нататък „Registrar“) заявка за регистрация на наименованието „IP TRANSLATOR“ за стоки от клас 41 от Ницската класификация, озаглавен „Образование; обучение; развлечение, спортна и културна дейност“.

25. Registrar разглежда тази заявка и като се основава на Съобщение № 4/03, я отхвърля. Всъщност, тъй като в заявката е посочено заглавието на клас 41 от Ницската класификация, Registrar проверява дали са налице абсолютни основания за отказ на регистрация по отношение на всички услуги от този клас, сред които са и преводаческите услуги. Registrar преценява, че марката „IP TRANSLATOR“ е описателна за тези услуги, и поради това отказва да я регистрира.

26. CIPA обжалва това решение, като подържа, че заявката за регистрация не посочва преводаческите услуги от клас 41 на Ницската класификация и не се отнася до тях. Според The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (лицето, на което Lord Chancellor е възложил по силата на член 76 от Закона за марките от 1994 г. да се произнася по жалбите срещу решения в областта на марките) тези услуги по правило не се считат за подкатегория на услугите „образование“, „обучение“, „развлечение“ или „спортна и културна дейност“.

27. От предоставената на Съда преписка е видно, че наред с азбучния списък със 167 позиции, указващи услугите от клас 41 от Ницската класификация, подържаната от Registrar за целите на Закона от 1994 г. база данни съдържа повече от 2 000 позиции, указващи услугите от посочения клас 41, а подържаната от СХВП за целите на регламента база данни Euroace — повече от 3 000.

28. Запитващата юрисдикция отбелязва, че ако възприетият от Registrar подход е правилен, всички позиции, включително преводаческите услуги, биха били обхванати от подадената от CIPA заявка за регистрация. В такъв случай заявката би включвала услуги, които не са посочени нито в нея, нито в следваща я регистрация. Според нея подобно тълкуване е несъвместимо с изискванията за яснота и точност, с които обхванатите от заявката за марка стоки или услуги трябва да бъдат посочени.

29. Запитващата юрисдикция се позовава също така на проведено през 2008 г. от Association of European Trade Mark Owners (Marques) проучване, което показва, че практиката в отделните държави членки е различна, доколкото някои компетентни органи прилагат предвидения в Съобщение № 4/03 тълкувателен подход, докато други отказват.

30. За да разсее съществуващите съмнения, The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„С оглед на директивата […]:

1) Необходимо ли е различните стоки и услуги, обхванати от заявката за регистрация на марка, да са ясно и точно посочени и при утвърдителен отговор — до каква степен?

2) Допустимо ли е да се използват общите термини от заглавията на класовете от [Ницската класификация] при посочването на различните стоки и услуги, обхванати от заявката за регистрация на марка?

3) Необходимо или допустимо ли е използването на общите термини от заглавията на класовете от [Ницската класификация] да се тълкува в съответствие със Съобщение № 4/03 […]?“.

31. Писмени становища представят страните в главното производство, правителството на Обединеното кралство, чешкото, датското, германското, ирландското, френското, австрийското, полското, португалското, словашкото и финландското правителство, СХВП и Европейската комисия.

III – Анализ

32. С тези въпроси запитващата юрисдикция иска от Съда по същество да установи изискванията във връзка с посочването на стоките или услугите, за които заявителят на национална марка иска защита[10]. В това отношение тя поставя въпроса за релевантността на общите термини от заглавията на класовете от Ницската класификация, както и за обхвата на възприетото от председателя на СХВП със Съобщение № 4/03 тълкуване.

A– *Предварителни бележки*

33. Още в началото установявам, че директивата не съдържа разпоредби относно посочването на стоките или услугите, за които се иска регистрация на марка. Все пак постигането на целите, посочени в съображенията ѝ, изисква сближаване на националните законодателства в това отношение.

34. Всъщност съображение 4 от Директивата гласи, че сближаването на законодателствата на държавите членки се отнася до „онези национални правни норми, които най-пряко засягат функционирането на вътрешния пазар“. Според Съда директивата следователно има за цел да хармонизира основните материалноправни норми в тази област[11], сред които според мен са нормите, въз основа на които може да се определи обхватът на предоставяната с марката защита.

10 — За целите на анализа се позовавам на заключението на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer към Решение от 11 март 2003 г. по дело Ansul (C-40/01, Recueil, стр. I-2439), както и на точки 57—82 от заключението на генералния адвокат Léger към Решение от 7 юли 2005 г. по дело Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, Recueil, стр. I-5873).

11 — Решение от 22 септември 2011 г. по дело Budějovický Budvar (C-482/09, Сборник, стр. I-8701, точка 30 и цитираната съдебна практика). Това решение се отнася до тълкуването на Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), чиито разпоредби са по същество идентични с тези на директивата.

35. Впрочем в съображение 8 от Директивата се припомня, че „постигането на целите, към които е насочено сближаването на законодателствата, изисква условията за придобиване и запазване на правата върху марка по принцип да бъдат идентични във всички държави членки“. Съдът обаче е постановил, че изискванията във връзка с определянето на стоките и услугите действително представляват материалноправно условие за придобиване на предоставените с марката права[12].

36. На последно място, съображение 10 от директива гласи, че „[з]а да бъде улеснено свободното движение на стоки и услуги, е от основополагащо значение да се гарантира, че регистрираните марки се ползват с една и съща защита в правните системи на всички държави членки“. Защитата на марката обаче основно е гарантирана чрез регистрацията ѝ[13]. Следователно еднаквата защита на марката на цялата територията на Съюза не допуска различия в условията за регистрация и изисква хармонизиране на националните законодателства във връзка с посочването на стоките или услугите.

37. На следващо място, особено важно е да се определи общ подход при посочването на стоките или услугите според това дали заявката се отнася до регистрация на национална марка или на марка на Общността.

38. Наистина, както неотдавна Съдът припомни, режимът на марките на Общността е автономна система, състояща се от съвкупност от норми и преследваща специфични цели[14]. Това не променя факта, че режимът на националната марка и този на марката на Общността са създадени на основата на общи принципи, което е видно от идентичността на целите и на материалноправните разпоредби. Всъщност, както следва от сравнението на разпоредбите на членове 2, 3 и 5 до 7 на директивата и на членове 4, 7, 9, 12 и 13 от регламента, правилата относно определянето и придобиването на марката, както и правилата относно действието ѝ по същество са идентични, независимо дали се отнасят до национална марка или до марка на Общността. Освен това Съдът не се е поколебал да приложи тълкуването на някои разпоредби на директивата, и по-специално тълкуването на член 5 от нея, към член 9 от регламента[15].

39. От друга страна, макар режимът на националната марка и този на марката на Общността да са независими един от друг, в периода на действие на марката тези два режима си взаимодействат. Това може да се илюстрира с поредица от примери.

40. Така например съгласно член 16, параграф 1, буква а) от регламента марката на Общността се разглежда като национална марка, регистрирана в държавата членка, където се намира седалището на притежателя ѝ. Ако по отношение на материалния обхват на марката компетентният орган в тази държава членка прилага подход, който е по-ограничителен от този на СХВП, е ясно че за притежателя на марката ще е по-изгодно да иска регистрацията на марка на Общността, отколкото на национална марка.

41. Освен това по силата на член 34 от регламента притежателят на по-ранна национална марка може да претендира предходността ѝ, когато подава заявка за идентична марка на Общността за стоки или услуги, идентични на тези, за които е била регистрирана по-ранната марка. Накрая от членове 41 и 42 от регламента следва, че притежателят на по-ранна национална марка може да направи възражение срещу регистрацията на марка на Общността, когато последната е идентична и стоките и услугите, за които се иска регистрация, са идентични с тези, за които е

12 — Решение по дело Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, посочено по-горе, точка 31.

13 — Решение по дело Sieckmann, посочено по-горе, точка 37.

14 — Решение по дело Budějovický Budvar, посочено по-горе в точка 36 и цитираната съдебна практика.

15 — Вж. по-конкретно Решение от 22 септември 2011 г. по дело Interflora и Interflora British Unit (C-323/09, Сборник, стр. I-8625, точка 38 и цитираната съдебна практика).

защитена по-ранната марка. В последните два примера проверката на основателността на исканията е обусловена от идентичността на съответните стоки или услуги, което предполага еднакво тълкуване от страна на националния компетентен орган и на СХВП на правилата за посочване на тези стоки или услуги.

42. Тези примери доказват необходимостта от определяне на единен подход, който да се прилага както от националните служби, така и от СХВП във връзка с посочването на стоките или услугите, за които се иска защита на марката. При липса на такъв режимът на регистрация на марките в Съюза би могъл да доведе до непоследователност и значителна правна несигурност и освен това да насърчи т.нар. forum shopping. Именно в отговор на тези опасения Комисията отбеляза в съдебното заседание, че скоро ще бъде предприета законодателна реформа на директивата и на регламента.

43. Ето защо с оглед на всички изложени съображения предлагам на Съда да възприеме еднакво тълкуване на изискванията във връзка с посочването на стоките или услугите, независимо дали се иска регистрация на национална марка или на марка на Общността, и за тази цел да вземе за отправна точка установените с регламента правила.

Б – *Относно посочването на стоките или услугите в заявката за регистрация*

44. С първия си въпрос запитващата юрисдикция по същество пита Съда дали заявителят е длъжен ясно и точно да посочи стоките или услугите, за които иска защита, и при утвърдителен отговор — каква е изискваната степен на яснота и точност.

45. По причините, които изложих, ще основа анализа си на основните принципи, заложени в регламента.

46. Посочването на стоките или услугите, за които се иска регистрация на марка на Общността, трябва да се разграничава от класификацията им. То е уредено единствено в член 26, параграф 1, буква в) от регламента и правило 2, параграф 2 от регламента за прилагане. Съгласно тези разпоредби заявителят трябва да представи списък на стоките и услугите, от който да е ясно тяхното естество.

47. Следователно няма основания да се счита, че заявителят е длъжен да използва термините от заглавията на класовете в Ницската класификация. Това уточнение е важно, защото с Съобщение № 4/03 председателят на СХВП се опитва да придаде в това отношение правна стойност на Ницската класификация, каквато в действителност тя няма.

48. Всъщност съгласно член 2, параграф 1 от Ницката спогодба Ницката класификация има такава правна стойност по отношение на предоставения с марката обхват на закрила, каквато отделните страни от Специалния съюз са ѝ признали [16].

49. В рамките на режима на марката на Общността класифицирането на стоките и услугите в съответствие с Ницката класификация се извършва изключително за административни цели. Това следва изрично от член 28 от регламента във връзка с правило 2, параграфи 1 и 4 от регламента за прилагане [17].

16 — Този принцип е залегнал и в член 4, параграф 1, буква б) от Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките, приета в Мадрид на 27 юни 1989 година (ОВ L 296 2003 г., стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 9, по който Европейската общност е страна по силата на Решение 2003/793/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година (ОВ L 296, стр. 20; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 14).

17 — В съответствие с тези разпоредби класифицирането на стоките и услугите съгласно Ницката класификация не обвързва проверителя при преценката му дали стоките и услугите са идентични или подобни, тъй като те не могат да се разглеждат като подобни само защото са от един и същи клас, или като различни само защото са от различни класове. Този принцип е залегнал и в член 9, параграф 2, букви а) и б) от Договора за правото на марките, приет в Женева на 27 октомври 1994 г.

50. Следователно Ницската класификация има основно практическа стойност [18]. Както Съдът е признал в Решение по дело Koninklijke KPN Nederland [19], тя улеснява регистрацията на марките и търсенето на по-ранни марки. Всъщност, доколкото стоките и услугите са класифицирани по един и същи начин във всички държави — страни по Ницката спогодба, Ницката класификация улеснява подготвянето на заявките за регистрация. Освен това, като установява единна система за класификация, тя подпомага компетентните органи, а също и икономическите оператори при търсенето на по-ранни марки, въз основа на които евентуално може да бъде направено възражение срещу регистрацията на нова марка. На последно място, съгласно правило 4 от регламента за прилагане таксата за регистрация се изчислява с оглед на броя класове, към които принадлежат заявените стоки и услуги.

51. Следователно класифицирането на стоките и услугите в съответствие с Ницската класификация е само формално условие, чието спазване очевидно е необходимо единствено по административни съображения и за улеснение.

52. За сметка на това последната е лишена от обвързваща правна сила при преценката на материалния обхват на марката. Всъщност обхватът на предоставената с марката защита трябва да се преценява само от гледна точка на изрично посоченото от законодателя на Съюза в член 26, параграф 1 от регламента и в правило 1, параграф 1 от регламента по прилагане във връзка с условията, на които следва да отговаря заявката за марка. Сред тези условия са представянето на марката, както и списъкът на стоките и услугите, за които се иска регистрация, тоест двата основни компонента при регистрацията на марка. Следователно както представянето на знака, така и изброяването на стоките и услугите ограничава предмета на предоставената с марката защита. Поради това в съответствие с принципа на специалност регистрираната марка е защитена само за посочените в заявката стоки и услуги.

53. След тези уточнения следва конкретно да се определят изискванията във връзка с посочването на стоките или услугите.

54. За тази цел е необходимо придържане към посочените по-горе принципи, установени в член 26, параграф 1, буква в) от регламента и в правило 2, параграф 2 от регламента за прилагане, и отчитане на правилата, уреждащи придобиването на марка.

55. На първо място, с регистрацията на марката трябва да се гарантира основната ѝ функция, която е да позволи на крайния потребител без вероятност от объркване да отличи стоките и услугите на определено предприятие от тези на друго предприятие [20]. Следователно стоките и услугите трябва да бъдат определяеми.

56. На второ място, марката трябва да бъде регистрирана в съответствие с принципа на специалност. Целта на този принцип е да се съвместят изключителните права, които марката предоставя на своя притежател, и принципите за свободно движение на стоки и свободно предоставяне на услуги. Той предполага точно определяне на правата, предоставени с марката, така че изключителните права да бъдат ограничени до самата функция на марката.

57. На трето място, описанието на стоките и услугите, обхванати от марката, е необходимо, за да могат компетентните органи да преценят дали са налице изброените в член 3 от Директивата и член 7 от регламента основания за отказ [21].

18 — Вж. точки 42 и 43 от заключението на генералния адвокат Léger по дело Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, посочено по-горе.

19 — Решение от 12 февруари 2004 г. (C-363/99, Recueil, стр. I-1619, точка 111).

20 — Вж. член 2 от директивата и член 4 от регламента. Вж. също Решение от 6 май 2003 г. по дело Libertel (C-104/01, Recueil, стр. I-3793, точка 62 и цитираната съдебна практика) и Решение по дело Interflora и Interflora British Unit, посочено по-горе (точка 37 и цитираната съдебна практика).

21 — Решение от 4 октомври 2001 г. по дело Merz & Krell (C-517/99, Recueil, стр. I-6959, точка 29) и Решение по дело Koninklijke KPN Nederland, посочено по-горе (точки 33 и 34).

58. Съгласно член 3, параграф 1, буква д), подточка i) от Директивата и член 7, параграф 1, буква д), подточка i) от регламента се отказва регистрацията или се обявяват за недействителни, ако са били регистрирани, знаците, които се състоят изключително от формата, която произтича от естеството на самите стоки. Това налага следователно описание на стоките.

59. По същия начин стоките и услугите, за които се иска регистрация на марката, трябва задължително да се вземат предвид, когато се преценява дали да се откаже регистрация на основание член 4 от Директивата и член 8 от регламента, тъй като марката е идентична или е налице вероятност от объркване с по-ранна марка. Така съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Директивата и член 8, параграф 1, буква а) от регламента марката не се регистрира, а ако бъде регистрирана, може да се обяви за недействителна, когато е идентична с по-ранна марка, или стоките или услугите, за които се иска регистрация, са идентични със стоките или услугите, за които е защитена по-ранната марка. Съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Директивата и член 8, параграф 1, буква б) от регламента съществува вероятност от объркване поради взаимозависимостта между сходството на марките помежду им и сходството на стоките и услугите, съответно обозначавани от тези марки.

60. Накрая, също благодарение на изброяването на обхванатите от марката стоки или услуги основанията за нейната отмяна или недействителност могат да бъдат приложени, а националните служби в съответствие с член 13 от Директивата и СХВП в съответствие с членове 51—53 от регламента — да ограничат обхвата на отмяната или недействителността на марката само до стоките и услугите, за които тези основания са приложими.

61. На четвърто място, регистрацията допринася от гледна точка както на правото на Съюза, така и на националните законодателства за правната сигурност и добрата администрация [22].

62. Поради това в посоченото по-горе Решение по дело Sieckmann, свързано с възможността да се регистрира обонятелна марка, Съдът е постановил, че графичното представяне на знака съгласно член 2 от Директива 89/104 и член 4 от регламента трябва да бъде ясно, точно, само по себе си пълно, леснодостъпно, разбираемо, трайно, недвусмислено и обективно, така че да е възможно точното му разпознаване [23].

63. Тези изисквания отговарят на две точно определени цели. Първата е компетентните органи да получават ясна и точна представа за естеството на знаците, от които се състои съответната марка, с оглед на предварителното разглеждане на заявките за регистрация и на публикуването и поддържането на подходящ и точен регистър на марките.

64. Всъщност Съдът изисква от националните служби и СХВП да извършват строга, пълна и задълбочена проверка на евентуалните основания за отказ на регистрация, за да се избегне ненадлежната регистрация на марки [24]. Поради това, когато се преценява дали е налице отличителен характер, Съдът изисква проверка in concreto по отношение на всяка заявена за регистрация стока или услуга [25] и ако компетентният орган откаже регистрация, решението му по правило трябва да е мотивирано за всяка от стоките или услугите [26]. Тези изисквания са обосновани с оглед на естеството на проверката, която е преди всичко проверка a priori, както

22 — Решение по дело Sieckmann, посочено по-горе (точка 37).

23 — Пак там (точки 46—55).

24 — Вж. Решение по дело Koninklijke KPN Nederland, посочено по-горе (точка 123 и цитираната съдебна практика).

25 — Вж. Решение от 15 февруари 2007 г. по дело BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, Recueil, стр. I-1455, точка 31 и цитираната съдебна практика).

26 — Определение от 18 март 2010 г. по дело CFCMCEE/OHMI (C-282/09 P, Recueil, стр. I-2395, точка 37 и цитираната съдебна практика), а във връзка с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (ЕО) на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 200г г., глава 17, том 1, стр. 146) Решение от 29 април 2004 г. по дело Procter & Gamble/СХВП (C-468/01 P и C-472/01 P Recueil, стр. I-5141, точка 36).

и с оглед на броя и подробно посочените в членове 2 и 3 от Директивата и в членове 4 и 7 от регламента пречки за регистрация. Освен това те са обосновани и с оглед на широкия набор от способи за защита, с които разполагат заявителите, в случай че СХВП откаже да регистрира дадена марка. Както Съдът неотдавна припомни, това задължение за мотивиране трябва да гарантира ефективна съдебна защита на признатите на заявителите права[27].

65. Втората цел е да се даде възможност на икономическите оператори да си създадат ясна и точна представа за извършените регистрации или за направените от техните настоящи или потенциални конкуренти заявки за регистрация и по този начин да получат достоверна информация за правата на трети лица.

66. Тези изисквания последователно са прилагани от Съда при регистрацията на цвят и съчетание на цветове[28] и звуци[29].

67. Безспорно тези цели не могат да бъдат постигнати и тези изисквания биха били лишени от полезното си действие, ако стоките или услугите, по отношение на които заявителят търси защита, не могат да бъдат ясно посочени. Всъщност, както подчертава генералният адвокат Léger в точка 63 от заключението си по дело Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, двата неделими компонента на регистрацията, които позволяват да се определи точният предмет на предоставената с марката защита, са, от една страна, знакът и от друга, стоките и услугите, които ще бъдат обозначени с този знак.

68. При все това изискванията във връзка с графичното представяне на обонятелен или звуков знак не могат да бъдат приложени stricto sensu при посочването на стоките и услугите. Безспорно графичното представяне на знак, който сам по себе си не може да бъде възприет зрително, поставя твърде различни проблеми от тези, които могат да възникнат във връзка със словесното описание на стоките и услугите.

69. Това описание очевидно трябва да е ясно и точно, така че компетентните органи и икономическите оператори да могат правилно да ги идентифицират. Тази яснота и тази прецизност разбира се предполагат употребата на разбираеми и недвусмислени изрази.

70. Все пак, ако от притежателя на марката се изисква да предостави подробно описание на всяка от разглежданите стоки и услуги, това би могло да ограничи значително предоставената с нея защита.

71. Според мен за изпълнението на тези изисквания съществуват две възможности.

72. Първата се състои в конкретно изброяване на всяка от стоките и услугите, за които заявителят иска защита. Съгласно съдебната практика посочването трябва без съмнение да обхваща стоките или услугите, които влизат в състава или структурата на конкретно обозначените стоки и услуги, като например резервните части, или са пряко свързани с тях[30].

73. Следва да се приеме обаче, че конкретното изброяване може да се окаже деликатно поради изключителното разнообразие от начини за представяне на стоките или услугите и дори да ограничи значително предоставената на притежателя на марката защита. Всъщност не може да се изисква от притежателя на регистрирана марка да формулира нова заявка за регистрация

27 — Определение по дело CFCMCEE/OHMI, посочено по-горе (точка 39 и цитираната съдебна практика).

28 — В Решение по дело Libertel, посочено по-горе, Съдът е счел, че макар да е обикновено свойство на предметите, оранжевият цвят може да съставлява знак във връзка с дадена стока или услуга (точка 27). Тази съдебна практика е потвърдена от Съда в Решение от 24 юни 2004 г. по дело Heidelberger Bauchemie (C-49/02, Recueil, стр. I-6129, точка 23) относно съчетание на цветове.

29 — Вж. Решение от 27 ноември 2003 г. по дело Shield Mark (C-283/01, Recueil, стр. I-14313) относно регистрацията на четиринадесет звукови марки, единадесет от които с мотив първите тактове от музикалното произведение „Für Elise“ на Л. ван Бетовен, а останалите три — с мотив „кукуригане“.

30 — Решение по дело Ansul, посочено по-горе (точки 41—43).

всеки път, когато представя по различен начин стока, за която притежава марка, например променяйки незначително нейния състав или предназначавайки я за друга категория лица. Така притежателят на марка, регистрирана за тоалетно мляко, би следвало да може да представи по различен начин тази стока според това дали е предназначена за малки деца или възрастни хора, без да подава нова заявка за регистрация.

74. Ето защо втората възможност се състои в посочване на основните стоки и услуги, така че компетентните органи и икономическите оператори да могат правилно да идентифицират *основните обективни характеристики и свойства* [31] на заявените стоки и услуги, без да е необходимо отделно изброяване на всяка от тях.

75. Този критерий би трябвало да позволи обективно установяване на естеството на стоките в съответствие с правило 2, параграф 2 от регламента по прилагане. Освен това би трябвало да позволи на компетентните органи и на икономическите оператори да определят сходните стоки, които могат да бъдат защитени с марката. Според мен тази система, която вече се прилага в областта на митническото класифициране на стоките, съответства на целите за яснота и точност, без да ограничава защитата, която следва да бъде предоставена на притежателя на регистрирана марка.

76. Заявката за регистрация трябва да отговаря на тези изисквания, когато например заявителят иска защита за „свещи за осветление“. Би следвало този израз да обхваща декоративните свещи, църковните свещи и сходните изделия, които притежават съществените характеристики на основната стока, тоест са съставени от фитил и восък. За сметка на това при този пример е необходимо точно да се определи функцията на стоката, така че компетентните органи и икономическите оператори да могат да разграничат „свещите за осветление“ от „запалителните свещи“ в автомобилния отрасъл.

77. Това тълкуване е в същия смисъл като решението на Съда, постановено по посоченото по-горе дело Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte относно регистрация на марка в областта на услугите на дребно. Всъщност по това дело Съдът е постановил, че заявителят трябва да уточни стоките или видовете стоки, свързани с услугите, като посочи конкретно „търговията на дребно със *строителни и градински изделия и изделия от вида „направи си сам“* [32] и с други стоки за потребление от сектора *„do-it-yourself“* [33]. За Съда такава степен на определеност би улеснила преценката дали е налице идентичност или сходство на стоките или услугите, за които е заявена или вече е регистрирана марка, без тези уточнения значително да ограничават предоставената на марката защита [34].

78. При всяко положение изискванията за яснота и точност трябва да се преценяват във всеки отделен случай в зависимост от стоките или услугите, за които заявителят иска защита, независимо дали марката е национална или на Общността.

79. Ето защо с оглед на всички изложени съображения, считам, че директивата и регламентът трябва да се тълкуват в смисъл, че при посочването на стоките или услугите, за които заявителят иска защита, трябва да бъдат изпълнени изискванията за достатъчна яснота и точност, за да могат компетентните органи и икономическите оператори да определят точния обхват на предоставената с марката защита.

31 — Курсивът е мой.

32 — Курсивът е мой.

33 — Курсивът е мой.

34 — Решение по дело Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, посочено по-горе (точки 50 и 51).

80. Тези изисквания могат да бъдат изпълнени чрез конкретно изброяване на всяка от стоките и услугите, за които заявителят иска защита. Те могат също така да бъдат изпълнени чрез посочване на основните стоки или услуги, което позволява на компетентните органи и икономическите оператори да определят основните обективни характеристики и свойства на съответните стоки и услуги.

B– *Относно използването на заглавията на класовете в Ницката класификация*

81. С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска от Съда да установи дали е допустимо с оглед на директивата заявителят на национална марка да използва общите термини от заглавията на класовете в Ницката класификация, когато посочва стоките или услугите, за които иска защита.

82. Както вече отбелязах, Ницката класификация е практическо средство и сами по себе си заглавията на класовете нямат съществена стойност. Не съществува обаче никаква пречка заявителят да посочи стоките или услугите, като използва общите термини от заглавията на класовете. Все пак е необходимо при посочването да бъдат изпълнени установените изисквания за яснота и точност. Дали това е така обаче, се преценява във всеки отделен случай.

83. Всъщност следва да се признае, че някои от общите термини сами по себе си са достатъчно ясни и точни, за да могат компетентните органи и икономическите оператори да определят обхвата на предоставената с марката защита. Такъв е случаят например с термините „сапуни“ или „вилици и лъжици“, съдържащи се съответно в заглавията на класове 3 и 8 от Ницката класификация.

84. За сметка на това други общи термини не изпълняват тези изисквания и указват само областта, към която спадат по принцип стоките или услугите [35]. Например общите термини от клас 37 („Строителство; ремонт; монтажни услуги“) и клас 45 („персонални и социални услуги, извършвани от трети лица с цел удовлетворяване на нуждите на индивидите“) от Ницката класификация са твърде общи и обхващат доста разнообразни стоки и услуги, за да съответстват на основната функция на марката. Без допълнителни уточнения компетентните органи не биха могли да изпълнят задълженията си, свързани с разглеждането на заявките за регистрация, а икономическите оператори не биха могли да си създадат точна представа за извършените регистрации или за направените от техните настоящи или потенциални конкуренти заявки за регистрация. Поради това Съдът е постановил в посоченото по-горе Решение по дело Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, че заявителят трябва да уточни свързаните с услугите стоки или видове стоки чрез термини, които не се съдържат в заглавията на класовете.

85. Ето защо предвид изложените съображения считам, че директивата и регламентът трябва да се тълкуват в смисъл, че е допустимо заявителят да посочи стоките или услугите, за които иска защита, като използва общите термини от заглавията на класовете в Ницката класификация, ако при посочването бъдат изпълнени установените изисквания за яснота и точност.

35 — Вж. точка 1 от Указанията за използване на Ницката класификация.

Г – *Относно възприетото от председателя на СХВП тълкуване в Съобщение № 4/03*

86. В точка III, втора алинея от Съобщение № 4/03 се посочва, че „[СХВП] допуска използването на общите термини и заглавията на класовете, макар те да са твърди общи и неопределени“. Освен това в точка IV от това съобщение се посочва, че според СХВП използването на всички общи термини от заглавието на даден клас се разглежда като *заявка за всички стоки или услуги от този клас* [36]. По същия начин използването на някой общ термин от заглавието на класа *се отнася до всички стоки или услуги, които са обхванати от този общ термин* [37] и правилно са класирани в този клас.

87. С третия си въпрос запитващата юрисдикция пита по същество дали директивата допуска тълкуването, към което се придържа председателят на СХВП в Съобщение № 4/03.

88. Това съобщение е прието от СХВП в рамките на задълженията ѝ във връзка с регламентацията на марката на Общността. То няма характер на законодателен текст и обвързваща правна сила. Става въпрос за вътрешноорганизационен акт, който съгласно точка I има за цел тълкуване и изясняване на административната практика на СХВП. Поради това Съобщение № 4/03 има за цел да осигури правна сигурност на заинтересованите лица, като установи ясни и предвидими правила относно начина на тълкуване на използваните в заявките за регистрация формулировки. Следователно това съобщение има инструктивен и обяснителен характер. Тънка обаче е границата между предоставянето на обяснения и създаването на истински правни норми. Следователно Съдът трябва да се увери, че този текст действително гарантира спазването на установените с регламента правила, така както те са тълкувани от Съда, и на правата, предоставени на заинтересованите лица.

89. В конкретния случай това не е така.

90. Първо, възприетото в Съобщение № 4/03 тълкуване е в противоречие с установените в регламента принципи.

91. Всъщност правило 2, параграф 2 от регламента за прилагане изисква „[с]писъкът на стоките и услугите […] да бъде съставен така, че ясно да посочва тяхното естество и да даде възможност всяка стока и услуга да бъде включена само в един от класовете, съдържащи се в Класификацията от Ница“. Бих искал да отбележа две неща. От една страна, това изискване може трудно да бъде изпълнено, щом като съгласно точка III, втора алинея от Съобщение № 4/03 СХВП допуска използването на общите термини и заглавията на класовете, макар те да са *твърде общи и неопределени* [38]. От друга страна, необходимо е да се вземат предвид обяснителните бележки относно Ницката класификация, от които е видно, че при липса на каквото и да е указание някои стоки и услуги могат да спадат към няколко класа.

92. Второ, възприетото от СХВП тълкуване, определено от доктрината като „class-heading-covers-all approach“[39], не гарантира спазването на принципа на специалност, доколкото не позволява точно да се определи материалният обхват на предоставената с марката защита.

36 — Курсивът е мой.

37 — Курсивът е мой.

38 — Курсивът е мой.

39 — Вж. Ashmead, R. International Classification class headings: illustrative or exemplary? The scope of European Union registrations. — Journal of Intellectual Property Law & Practice. 2007. Vol. 2, No 2, p. 76.

93. Всъщност с това тълкуване на заявителя се признават почти неограничени изключителни права по отношение на стоките и услугите от определен клас. Когато например заявителят посочва само общите термини от заглавието на клас 45 от Ницската класификация и следователно иска да регистрира марка за „персонални и социални услуги, извършвани от трети лица с цел удовлетворяване на нуждите на индивидите“, регистрацията ѝ би могла да му предостави право на изключително използване на знак за твърде разнообразни услуги, които обхващат не само „клубовете за запознанства“ и „съставянето на хороскопи“, но също така и „детективските агенции“ и „кремирането“ [40]. С други думи, услуги, които a priori нямат нито една обща характеристика. В тази хипотеза обхватът на предоставената с марката защита е неопределим, почти неосезаем, в нарушение на принципите за свободно движение на стоки и свободно предоставяне на услуги. В съответствие обаче с принципа на специалност марката не трябва да се ползва от абсолютна защита.

94. Трето, такова тълкуване не гарантира реалното използване на марката по смисъла на член 10 от Директивата и член 15 от регламента. Всъщност не е ясно дали притежателят на марката използва знака във връзка с всички стоки и услуги, за които е искал защита. Следователно, както подчертава генералният адвокат Léger в точка 80 от заключението си по дело Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, нецелесъобразно е да се иска отмяна на правата на притежателя, когато още от самото начало е безспорно, че марката ще се използва само за някои стоки или услуги. Освен това този подход изглежда противоречи на целите, посочени в съображение 9 от Директивата и съображение 10 от регламента, в които законодателят на Съюза изисква регистрираните марки да бъдат реално използвани под страх от отмяна. Както правилно напомня Ruiz-Jarabo Colomer в точка 42 от заключението си по посоченото по-горе дело Ansul, регистрите за марките не са просто списъци с депозирани знаци, а напротив, трябва вярно да отразяват действителността и означенията, които предприятията използват на пазара.

95. Следователно, макар на пръв поглед възприетото от СХВП тълкуване да улеснява регистрацията на марките в публичните регистри, в крайна сметка то води до увеличаване на общия брой на регистрираните и защитени марки в Съюза и следователно на броя на споровете във връзка с тях. То не само че не осигурява добра администрация, но и е пречка да се гарантира конкуренцията на пазара.

96. Четвърто, това тълкуване не гарантира правната сигурност. Всъщност както по-специално отбелязват в писмените си становища правителствата на Обединеното кралство, Германия, Ирландия и Франция, Ницката класификация е акт, който търпи промени. В десетата редакция на тази класификация, в сила от 1 януари 2012г., в класове, чиито заглавия остават непроменени, са включени нови стоки и услуги [41]. Невъзможно е обаче да се ограничи материалният обхват на марката с оглед на текст, който може да бъде променян поради развитието на пазара.

97. Следователно предвид всички тези съображения считам, че Съобщение № 4/03, в което председателят на СХВП отбелязва, от една страна, че СХВП допуска използването на твърде общи или неопределени термини и заглавия на класовете и от друга, че използването им следва да се разглежда като заявка за всички стоки и услуги от съответния клас, не гарантира необходимата яснота и точност при регистрацията на марката, независимо дали същата е национална или на Общността.

40 — Вж. така също клас 37 от Ницската класификация, озаглавен „Строителство; ремонт; монтажни услуги“, който обхваща „унищожаването на вредители“, или клас 26 от тази класификация, озаглавен „Дантели и бродерии; панделки и ширити; копчета; телени копчета; карфици и игли; изкуствени цветя“, който обхваща „изкуствените коси“.

41 — Вж. по-специално клас 42 от Ницската класификация, който от 1 януари 2012 г. ще обхваща още осем допълнителни услуги.

IV – Заключение

98. С оглед на изложените по-горе съображения предлагам на Съда да отговори по следния начин на преюдициалните въпроси на The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, изпратени от High Court of Justice (England & Wales):

„1) а) Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкуват в смисъл, че при посочването на стоките и услугите, за които заявителят иска защита, трябва да бъдат изпълнени изисквания за достатъчна яснота и точност, за да могат компетентните органи и икономическите оператори да определят точния обхват на предоставената с марката защита.

б) Тези изисквания могат да бъдат изпълнени чрез конкретно изброяване на всяка от стоките и услугите, за които заявителят иска защита. Те могат също така да бъдат изпълнени чрез посочване на основните стоки или услуги, което позволява на компетентните органи и икономическите оператори да определят основните обективни характеристики и свойства на съответните стоки и услуги.

2) Директива 2008/95 и Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че е допустимо заявителят да посочи стоките или услугите, за които иска защита, като използва общите термини от заглавията на класовете в общата класификация на стоките и услугите, за които се регистрира марка, ако при посочването бъдат изпълнени установените изисквания за яснота и точност.

3) Съобщение № 4/03 от 16 юни 2003 г. на председателя на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) относно използването на заглавията на класовете в списъците със стоки и услуги, за които се иска регистрация на марка на Общността, в което той отбелязва, от една страна, че посочената служба допуска използването на твърде общи или неопределени термини и заглавия на класове и от друга, че използването им следва да се разглежда като заявка за всички стоки и услуги от съответния клас, не гарантира необходимата яснота и точност при регистрацията на марката, независимо дали същата е национална или на Общността“.